

# Определение Верховного Суда РФ от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018 по делу N СИП-718/2016

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 5 декабря 2017 г. N 300-КГ17-12018

Резолютивная часть определения объявлена 28.11.2017.

Определение в полном объеме изготовлено 05.12.2017.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе: председательствующего судьи Попова В.В., судей Маненкова А.Н., Хатыповой Р.А.,

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Интервест" (далее - общество "Интервест") на решение Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017 и постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.05.2017 по делу N СИП-718/2016,

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Экс" (далее - общество "УК "Экс") о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 30.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 29.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 451147,

к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество "Интервест".

В судебном заседании приняли участие:

общество "Интервест": Бурмистров Д.Б., Куцыпина О.Н.;

общество "УК "Экс": Казначеев Б.А., Шикунев Е.С.;

Роспатент: Русаков И.А., Чеканов А.А.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В., выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

решением Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.05.2017, заявленные обществом "УК "Экс" требования удовлетворены: решение Роспатента от 30.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 29.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 451147 признано недействительным как не соответствующее [пункту 6 статьи 1483](#) Гражданского кодекса Российской Федерации; на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества "УК "Экс" от 29.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Общество "Интервест" обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на нарушение оспариваемыми судебными актами его прав и законных интересов в результате неправильного применения и толкования судами норм материального и процессуального права.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 27.10.2017 N 300-КГ17-12018 кассационная жалоба общества "Интервест" вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В письменном отзыве на кассационную жалобу общество "УК "Экс" просит оставить без изменения судебные акты, считая их законными и обоснованными.

В письменном отзыве на кассационную жалобу Роспатент поддерживает доводы кассационной жалобы общества "Интервест" и просит отменить судебные акты.

В судебном заседании представители общества "Интервест" поддержали доводы жалобы, представители Роспатента и общества "УК "Экс" - доводы, приведенные в письменных отзывах на нее.

В соответствии с [частью 1 статьи 291.11](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, представленные суду письменные отзывы, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии с положениями [статьи 291.14](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации приходит к выводу о том, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а принятые по делу судебные акты - отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом, словесный товарный знак "7Я НАРОДНАЯ СЕМЬЯ" с датой приоритета от 12.07.2010 зарегистрирован Роспатентом за N 451147 на общество "Интервест" в отношении товаров 3, 29, 30, 31, 32, 33-го и услуг 35-го классов МКТУ. Товарный знак включает в себя словесные элементы, выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита с использованием цифры семь и охраняется в белом, синем и красном цветовом сочетании.

Обществом "УК "Экс" подано возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку со ссылкой на несоответствие требованиям [пунктов 3, 6 статьи 1483](#) Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а также является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 300530, 266169, 242719, 216000 в отношении части услуг 35-го класса МКТУ. Товарные знаки являются комбинированными, состоящими из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения человечка с раскинутыми руками, выполненного зеленым и желтым цветом и словесного обозначения "Семья".

Роспатентом принято решение от 30.06.2016 об отказе в удовлетворении возражения, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 451147 оставлена в силе.

Не согласившись с решением Роспатента, общество "УК "Экс" оспорило его в Суде по интеллектуальным правам.

Проведя анализ противопоставленных товарных знаков, оценив входящие в состав сравниваемых обозначений элементы, сопоставив спорный и противопоставленные ему товарные знаки по семантическому, графическим признакам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том,

что спорный товарный знак имеет сходство до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку словесные и буквенно-цифровые элементы "СЕМЬЯ" и "7Я", входящие в противопоставляемые товарные знаки, полностью входят в оспариваемый товарный знак, звучание начальных и конечных частей сравниваемых знаков тождественно.

Суд критически отнесся к выводу Роспатента об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю.

Судом также отмечено, что Роспатент при рассмотрении возражения общества "УК "Экс" неправомерно установил исключительно наличие отдельных различий сравниваемых товарных знаков, которые выразились в различном количестве и цветовой гамме входящих в них элементов, и не устанавливал однородность товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам.

Принимая во внимание [пункты 4.2.1.3, 6.3, 6.3.3](#) Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, применив положения [подпунктов 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.3 пункта 14.4](#) и [пункта 14.4.3](#) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), [пунктов 3, 6 статьи 1483](#) Гражданского кодекса Российской Федерации, [части 1 статьи 198, части 4 статьи 200](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признав оспариваемое решение Роспатента не соответствующим действующему законодательству, суд удовлетворил заявление общества "УК "Экс", обязав Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "УК "Экс" от 29.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 451147.

Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал выводы суда первой инстанции.

Между тем суды не учли следующее.

[Подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483](#) Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Как отмечено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохранные элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Общество "Интервест" полагало, что определяющую роль в отсутствии сходства до степени смешения товарных знаков играет именно различие при их восприятии потребителем в целом, их принципиальное различие с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции. Сравнимые товарные знаки различаются визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов, а также благодаря использованию в их композиционных решениях разных цветов.

Кроме того, и различительная способность комбинированного товарного знака третьего лица является высокой в результате его широкого и длительного использования на территории Российской Федерации.

Сеть универсамов, работающих под товарным знаком общества "Интервест" - одна из наиболее масштабно представленных в Северо-Западном округе.

Доказательств осуществления истцом какой-либо предпринимательской деятельности на иной территории кроме Пермского края не представлено, что объективно препятствует возможности смешения деятельности истца и третьего лица в глазах потребителей, поскольку общество "Интервест" не осуществляет никакой предпринимательской деятельности на указанной территории.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же юридическому лицу. При этом вероятность смешения зависит от степени различительной способности (известности, узнаваемости) товарного знака, а также от тождественности или однородности товаров, в отношении которых сравниваемые обозначения используются.

Данным доводам суды не дали надлежащей оценки, не проанализировав сравниваемые товарные знаки по всем признакам, определенным [пунктом 14.4.2](#) Правил № 32, не установив угрозу их смешения с учетом вышеизложенного.

Судебная коллегия соглашается с доводами общества "Интервест" о нарушении судами первой и кассационной инстанций норм процессуального права в связи с отсутствием мотивов суда в отношении непринятия выводов оспариваемого решения Роспатента в части судебных актов по делу № А56-37373/2010.

Роспатентом при вынесении оспариваемого решения была учтена позиция судов по делу № А56-37373/2010, в которых дана оценка сходства комбинированных товарных знаков истца и товарного знака третьего лица, и установлен факт отсутствия их сходства до степени смешения при оказании услуг в гражданском обороте.

Суд первой инстанции в данной части оспариваемое решение Роспатента не рассмотрел, выводов в отношении данных мотивов Роспатента решение Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017 не содержит.

Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что само по себе невключение товарного знака общества "Интервест" по свидетельству Российской Федерации № 451147 в предмет судебного разбирательства по делу № А56-37373/2010 не означает отсутствие обязанности Роспатента и суда учитывать выводы, сделанные в рамках этого дела, в силу положений [статьи 16](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указав в то же время, что в данном случае основания для безусловного учета выводов суда по делу № А56-37373/2010 отсутствуют.

Президиум Суда по интеллектуальным правам вышел за пределы полномочий, предусмотренных [статьей 287](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и, не направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, самостоятельно проверил решение Роспатента в данной части.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает, что оспариваемые судебные акты подлежат отмене на основании [части 1 статьи 291.11](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как принятые с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует установить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему делу, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам, в том числе обсудить со сторонами вопрос о проведении при необходимости судебной экспертизы, и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Руководствуясь [статьями 167, 176, 291.11 - 291.15](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

решение Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017 и постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.05.2017 по делу N СИП-718/2016 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам.

Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья  
В.В.ПОПОВ

Судья  
А.Н.МАНЕНКОВ

Судья  
Р.А.ХАТЫПОВА